

MÓNICA LASTIRI SANTIAGO

LA COMERCIALIZACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO

Régimen jurídico

Prólogo de
César Giner Parreño

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2014

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

.

© Mónica Lastiri Santiago

© MARCIAL PONS

EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.

San Sotero, 6 - 28037 MADRID

☎ (91) 304 33 03

www.marcialpons.es

ISBN: 978-84-15948-80-3

Depósito legal: M. 21.609-2014

Fotocomposición: Francisco Javier Rodríguez Albite

Impresión: ELECÉ, INDUSTRIA GRÁFICA, S. L.

Polígono El Nogal - Río Tiétar, 24 - 28110 Algete (Madrid)

MADRID, 2014

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
AGRADECIMIENTOS	11
GLOSARIO DE ABREVIATURAS	15
INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES PARA EL ESTUDIO JURÍDICO DEL NOMBRE DE DOMINIO	23
I. APARICIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	23
II. CATEGORIZACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO EN EL DNS	25
1. Los nombres de dominio de primer nivel genéricos	26
2. Los nombres de dominio de primer nivel geográficos	26
3. Los nombres de dominio de segundo nivel (<i>Second Level Domain</i>)	27
A. Dominios de segundo nivel que incorporan derechos protegidos .	27
B. Dominios de segundo nivel que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas	28
4. <i>Internationalized Domain Names</i> (IDN)	29
5. Nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos	30
III. LA REALIDAD IGNORADA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	31
1. El nombre de dominio como fenómeno social	32
2. El nombre de dominio como fenómeno económico	33
3. El comercio de los nombres de dominio	36
A. Modelo de negocio basado en nombres de dominio	38
a) Compraventa de nombres de dominio genéricos o descriptivos.	38
a') <i>Domaining</i>	38
b') El nacimiento del <i>domaining</i>	39
B. <i>Parking</i> de dominios	43
C. «Desarrollo» de dominios	44

IV. LOS MERCADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO DE NOMBRES DE DOMINIO.....	45
1. Mercado primario de nombres de dominio	46
2. Mercado secundario de nombres de dominio	46
V. BALANCE DE LOS INTERESES INVOLUCRADOS EN LA EXPANSIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.....	50
 CAPÍTULO II. LA COLISIÓN CON LAS MARCAS COMO ORIGEN DE UNA DISCIPLINA JURÍDICA SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO.	53
I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO.....	54
II. EL CONFLICTO ENTRE LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO	56
1. El término <i>cybersquatter</i> y su influencia en el establecimiento de un régimen jurídico referente a los nombres de dominio	60
2. Las distintas manifestaciones del <i>cybersquatting</i>	62
A. <i>Typosquatting</i>	63
B. <i>Clickfarming</i>	64
C. <i>Domain tasting</i>	65
III. LA APLICACIÓN DE NORMAS DEL DERECHO DE MARCAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS MARCAS CON LOS NOMBRES DE DOMINIO	67
1. Los primeros pasos en la lucha contra el <i>cybersquatting</i>	69
A. La Lanham Act	69
B. La Federal Trademark Dilution Act	71
2. La expansión del Derecho de marcas a Internet. La Anticybersquatting Consumer Protection Act.....	75
A. Las deficiencias de la ACPA.....	79
3. La aplicación de las normas del Derecho de marcas a los conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Derecho español	81
A. El Derecho español y el <i>cybersquatting</i>	81
B. La aplicación de remedios jurídicos tradicionales a los conflictos entre nombres de dominio y marcas en España	82
IV. LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO COMO BASE DE LAS FUENTES NORMATIVAS DEL NOMBRE DE DOMINIO	87
1. La privatización y descentralización del DNS	87
2. El camino a la normativa para la resolución de controversias relativas a nombres de dominio	90
3. La Política Uniforme de Resolución de Conflictos como primer instrumento «jurídico» internacional relativo a los nombres de dominio	92
A. Elementos principales de la UDRP.....	94
B. El sistema sustantivo de la UDRP.....	96
C. El procedimiento establecido para la UDRP.....	103

4. El segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio.....	106
5. Los inconvenientes de la UDRP como régimen jurídico de los nombres de dominio	107
V. LA REGULACIÓN NACIONAL DE LOS NOMBRES DE DOMINIO: LOS CCTLD .ES Y .EU	112
1. El régimen jurídico del ccTLD .es	113
A. El camino para la elaboración de una regulación jurídica relativa a los nombres de dominio bajo el ccTLD .es. La disposición adicional decimosexta de la Ley de Marcas de 2001	115
B. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), como fuente inspiradora de la regulación sobre nombres de dominio	116
C. El Plan Nacional de Nombres de Dominio aprobado por la Orden CTE/662/2003	118
D. El Plan Nacional de Nombres de Dominio aprobado por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo	118
2. Los nombres de dominio bajo el código .eu	123
VI. LAS NUEVAS POLÍTICAS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO	128
1. Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los nuevos gTLD	130
A. El Pre (TLD) <i>Delegation Dispute Resolution Procedure</i> (procedimiento de controversias para la etapa previa a la adjudicación) ...	130
B. <i>Post-Delegation Dispute Resolution Procedures</i> (procedimientos de solución de disputas posdelegación)	130
2. Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los dominios de segundo nivel	132
A. La <i>Trademark Clearinghouse</i>	132
B. El <i>Uniform Rapid Suspension System</i> (Sistema Uniforme de Suspensión Rápida)	135
3. Aciertos y desaciertos en las nuevas políticas de ICANN.....	139
CAPÍTULO III. EL NOMBRE DE DOMINIO COMO OBJETO DE NEGOCIO JURÍDICO	143
I. LA APTITUD DEL NOMBRE DE DOMINIO PARA CONSTITUIRSE EN OBJETO DE NEGOCIO JURÍDICO	143
II. LA «ADQUISICIÓN» DEL NOMBRE DE DOMINIO	144
1. La adquisición originaria del nombre de dominio.....	147
2. La adquisición derivada del nombre de dominio	150
III. LA TRANSMISIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO	151
1. El sistema de transmisión de la propiedad en el Derecho español	154
2. La delimitación de la compraventa del nombre de dominio	160
3. El contenido del contrato de compraventa de nombres de dominio.....	162
A. Las obligaciones del cedente del nombre de dominio	162

a)	Obligación de entrega	162
b)	Deber de información	165
c)	Obligaciones de garantía	165
d)	Otras obligaciones	166
B.	Las obligaciones del cesionario del nombre de dominio	167
a)	Pago del precio pactado en el contrato	167
a')	El pago parcial	167
b')	<i>Escrow agent</i> o tercero de confianza	167
4.	La mercantilidad del contrato de compraventa del nombre de dominio	170
5.	El Régimen jurídico aplicable al contrato de compraventa de nombre de dominio	171
IV.	LA PROBLEMÁTICA DEL EFECTO TRASLATIVO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL NOMBRE DE DOMINIO	171
1.	El tratamiento del nombre de dominio como derecho de propiedad por parte de la UDRP	171
2.	El tratamiento del nombre de dominio como derecho de propiedad por parte del Plan de Dominios vigente	173
3.	Las deficiencias del contrato de compraventa como modo de transmisión del nombre de dominio	174
CAPÍTULO IV. NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO. PLANTEAMIENTO DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL		179
I.	EL CONCEPTO JURÍDICO «TRADICIONAL» DEL NOMBRE DE DOMINIO	179
II.	LAS TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO	183
1.	Teoría que compara el nombre de dominio con los números telefónicos	184
2.	Teoría que considera que el derecho sobre un nombre de dominio deriva de un contrato de prestación de servicios	188
A.	El nombre de dominio como un derecho contractual en la jurisprudencia estadounidense	189
a)	El caso <i>Umbro International Inc. v. 32638351 Canada Inc. y Network Solutions Inc.</i>	189
b)	Caso <i>Dorer v. Arel</i>	192
B.	El nombre de dominio como un derecho contractual en América Latina	196
3.	Teoría que considera a los nombres de dominio como un derecho de propiedad	199
A.	El significado del caso <i>Kremen v. Cohen</i> en la consideración del nombre de dominio como derecho de propiedad	199
a)	El análisis del Tribunal del Distrito Norte de California y del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos	201

a') <i>Tort of conversion</i>	204
b') El Tribunal del Distrito Norte de California	205
c') El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.....	205
B. El nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i> en el Derecho estadounidense	209
a) <i>Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names</i> ..	210
b) El caso <i>rojadirecta.com</i> y <i>rojadirecta.org</i>	213
c) El caso de <i>freecreditscore.com</i>	214
C. El nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i> en el Derecho en América Latina	216
D. El nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i> en el Derecho en Europa	217
4. Tesis que considera al nombre de dominio como un derecho de uso	218
5. Tesis que considera al nombre de dominio como un signo distintivo	220
III. CRÍTICA GENERAL A LAS TEORÍAS PREDOMINANTES SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO.....	226
1. Objeciones a la consideración del nombre de dominio como signo distintivo <i>sui generis</i>	227
A. La función distintiva del nombre de dominio.....	229
B. El aspecto comercial del nombre de dominio.....	237
a) La denominación incorporada en el nombre de dominio de segundo nivel.....	237
b) La necesidad de que el nombre de dominio esté activo	240
c) El requerimiento de que el contenido del website sea comercial.....	242
2. Objeciones a la consideración del nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i>	244
IV. APORTACIÓN DE LAS DISTINTAS POSTURAS ACERCA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO.....	245
CAPÍTULO V. EL NOMBRE DE DOMINIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD Y COMO BIEN JURÍDICO DIGITAL	247
I. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO	247
II. LA DOBLE NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD Y COMO BIEN JURÍDICO DIGITAL	249
1. El nombre de dominio como atributo de la personalidad	250
A. Los atributos de la personalidad	252
B. La diferencia entre atributo y derecho de la personalidad	253
C. Atributos de la personalidad en el entorno digital	257
a) La cuestión de la conectividad	257
b) La cuestión de la identificación	259

D.	El valor patrimonial del nombre de dominio	260
a)	El nombre civil y el nombre de dominio	261
b)	La denominación social y el nombre de dominio	267
2.	El nombre de dominio como bien jurídico digital	273
A.	Consideraciones generales	273
a)	Los bienes jurídicos como objeto de derechos	274
b)	Los bienes y los derechos	278
B.	El bien jurídico digital	278
C.	La necesidad de una nueva categoría de bienes intangibles	280
D.	La diferencia entre bienes inmateriales y bienes digitales	281
a)	Los bienes inmateriales	281
b)	Los bienes digitales	284
E.	Clasificación de los bienes digitales	287
a)	Bienes digitales no excluyentes	287
b)	Bienes digitales excluyentes	290
III.	HACIA UN NUEVO DERECHO SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO	295
1.	El derecho de propiedad en el nombre de dominio	296
A.	La importancia de obtener la propiedad del nombre de dominio ..	299
2.	La disociación del nombre de dominio del derecho de marcas	302
3.	El nombre de dominio como <i>e-property</i>	305
IV.	EL DERECHO DE CONTROL SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO Y LAS CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN	309
1.	Preliminar	309
2.	El derecho de control	313
3.	El derecho de control aplicado al nombre de dominio	318
4.	El contenido del derecho sobre el nombre de dominio	321
5.	Las facultades del titular del nombre de dominio	321
6.	La acreditación del control del titular sobre el nombre de dominio	322
	BIBLIOGRAFÍA	323